

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.02.2012, поданное Штадлер Форм Актиенгеселлшафт, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437591, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2005728147/50 с приоритетом от 03.11.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.03.2007 за №323385 на имя ЗАО "Озерская промышленная компания" Россия в отношении товаров 06, 11, 20 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 19.05.2011 за №РД0081161, право на товарный знак передано Ваказим Пропертиз Лимитед, Кипр (далее – правообладатель) в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора - 437591.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой слово «STANLER» (ШТАХЛЕР), носящее фантазийный характер и выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, размещенное в прямоугольнике горизонтальной ориентации, разделенном на квадраты, причем каждая буква размещена в своем квадрате.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.02.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437591, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона, пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса, 10 bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Штадлер Форм Актиенгеселлшафт является заинтересованным лицом при подаче настоящего возражения так как:

- является правообладателем большого количества товарных знаков со словесным элементом «STADLER FORM», которые охраняются в стране происхождения - Швейцарии и в многочисленных зарубежных странах, в том числе Российской Федерации;

- продукция компания Штадлер Форм Актиенгеселлшафт, маркируемая товарным знаком «STADLER FORM», хорошо известна более чем в 35 странах;

- поставки продукции компании, маркируемой товарным знаком «STADLER FORM», осуществляются с 1998 года, в Российскую Федерацию первые поставки были осуществлены в 2005 году;

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №437591 ведутся судебные дела;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение в связи с нижеследующим:

- начиная с 1998 года, компанией Штадлер Форм Актиенгеселлшафт активно ведется деятельность в области разработки, производства и реализации бытовой, а также климатической техники для дома, маркируемой товарным знаком «STADLER FORM», в Российскую Федерацию первые поставки были осуществлены в 2005 году;

- компанией Штадлер Форм Актиенгеселлшафт имеет широкую клиентскую базу в Российской Федерации, его магазинами-партнерами являются Медиа Маркт, М.Видео, Вильямс и Оливер, Евродом, Евросеть, Стокманн, Парк БТ;

- продукция, произведенная компанией Штадлер Форм Актиенгеселлшафт, неоднократно награждалась призами и дипломами на различных выставках и ярмарках,

- компанией Штадлер Форм Актиенгеселлшафт используются средства индивидуализации (товарный знак и фирменное наименование) для маркировки своей продукции в рекламе, в средствах массовой информации, на выставках, ярмарках и пр.;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №437591 является комбинированным, в котором доминирующее положение занимает словесный элемент «STANHLER», при этом исполнение его оригинальным шрифтом не приводит к утрате им словесного характера;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что правообладатель оспариваемого товарного знака считает, что товарный знак «STANHLER» по свидетельству №437591 является сходным до степени смешения с товарным знаком «STADLER FORM» в отношении однородных товаров, подтверждением чему служат действия компании Ваказим Пропертиз Лимитед, выраженные в запрете компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт использования своих средств индивидуализации на территории Российской Федерации, о причинении вреда нашему доверителю, а также о введение в заблуждение конечного потребителя;

- таким образом, потребители, приобретая товары, маркированные товарным знаком «STANHLER», вводятся в заблуждение относительно производителя товаров, ошибочно полагая, что производителем является компания Штадлер Форм Актиенгеселлшафт, что не соответствует действительности;

- использование оспариваемого товарного знака при производстве товаров 11 класса, в отношении которых он зарегистрирован, вызывает ложные ассоциативные представление о компании, которая их производит, и вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что для признания несоответствия товарного знака условиям охраноспособности, предусмотренным положениям пункта 3 статьи 7 Закона должны применяться требования пункта 8 ст. 1483 Кодекса, то есть должно иметь место тождество/сходство до степени смешения охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования (его части) со спорным товарным

знаком, а также наличие ранних прав на это фирменное наименование в отношении однородных товаров (услуг);

- компания Штадлер Форм Актиенгеселлшафт была зарегистрирована в 1998 году и начиная с этого момента под своим фирменным наименованием по настоящее время осуществляет деятельность в области разработки, производства и реализации бытовой, а также климатической техники для дома, маркируемой товарным знаком «STADLER FORM»;

- отличительной частью фирменного наименования является – Штадлер Форм (Stadler Form);

- оспариваемый товарный знак воспроизводит фирменное наименование компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что регистрация товарного знака по свидетельству №437591 должна рассматриваться в том числе как акт недобросовестной конкуренции, поскольку согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, к актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437591 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству № 437591- [1];

- копии учредительных документов компании Stadler Form Aktiengesellschaft - [2];

- копии регистрации товарных знаков «STADLER FORM», промышленных образцов на имя Stadler Form Aktiengesellschaft - [3];

- копия дистрибьюторского договора №10/10/10-ДД от 10.10.2010 - [4];

- копии Договоров поставки: №02-04-23-12/10-ПТ от 01.12.2010; №01-1928/5-2011 от 17.05.2011 и приложения №1,2 к нему; №СП-03-17-06/2011 от 17.06.2011; №1/10/2010-10 от 07.10.2010- [5];

- копия Договора комиссии №Т8 от 17.11.2011 - [6];

- копии товарных накладных, счетов фактур за 2010-2012 - [7];

- копии таможенных деклараций - [8];

- копии: сертификата соответствия №РОСС СН.МЕ10.А05995 и санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.06.346.П.26031.08.5 за 2005 года - [9];

- копии счетов от 2005 - [10];

- копии информационных писем - [11];

- копии сертификатов соответствия, выданных в 2010-2011 гг. на продукцию Stadler Form - [12];

- распечатки с сайта Stadler Form - [13];

- копии Определений Арбитражного суда г.Москвы по делу № А40-6523/12 (5-59) от 15.12.11 и от 21.12.11 - [14];

- копии каталогов, рекламные материалы, фотографии упаковок товаров - [15];

- копии документов, содержащие сведения о выставках - [16];

- копии документов, подтверждающих поставки продукции «STADLER FORM» с 1999- 2005 в зарубежных странах - [17].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 27.02.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- из представленных лицом, подавшем возражение, документов можно понять, что компания Stadler Form Aktiengesellschaft была учреждена 10 сентября 1998 года с местонахождением в г.Цуг Швейцария, однако представленные доказательства не дают оснований утверждать о деятельности этой компании, в области производства товаров 11 класса МКТУ, маркированных обозначением Stadler Form, и, соответственно, об известности продукции произведенной этой компанией, маркированной одноименным обозначением, как за пределами Российской Федерации, так и на ее территории, на дату (03.11.2005) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №437591;

- фактические материалы дела указывают на то, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака компания Stadler Form Aktiengesellschaft не осуществляла поставку товаров 11 класса МКТУ, маркированных обозначением Stadler Form в Россию, а начало ее деятельности в России относится только к 2010 году, то есть значительно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- вывод о введении в заблуждение регистрацией оспариваемого товарного знака не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку в рассматриваемый период на рынке не было продукции, маркированной обозначением Stadler Form, и производителя, ассоциируемого с продукцией маркированной этим обозначением;

- правообладатель оспариваемого товарного знака считает, что ссылка лица, подавшего возражение, на пункт 3 статьи 7 Закона о товарных знаках является необоснованной, так как:

- товарный знак «STAHLER» и фирменное наименование «Stadler Form» не являются тождественными.

- известность фирменного наименования Stadler Form Aktiengesellschaft в Российской Федерации в отношении однородных товаров оспариваемого знака не доказана;

- возможность введения потребителей в заблуждение в отношении отнесения однородных товаров одному производителю при одновременном использовании двух тождественных средств индивидуализации отсутствует;

- правообладатель также отмечает, что основания, предусмотренные статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, не являются предметом рассмотрения палатой по патентным спорам и не подлежат исследованию в рамках представленного возражения.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №437591.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- разъяснение "О неправомерности ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями,

внесенными Федеральным законом от 11.12.02 г. № 166-ФЗ, при применении оснований для отказа в регистрации товарного знака, установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 6 названного Закона" (утверждено Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 6 июля 2004 г. № 12) Информационное письмо Роспатента - [18];

- копия определение ВАС от 19 июля 2010г. №ВАС-9157/10 - [19];

- копия определение ВАС от 29 июля 2011 г. N ВАС-9549/11 - [20];

- распечатка с сайта Википедия - [21];

- копия Отчета ВЦИОМ, Март 2012 «Исследование осведомленности потребителей в отношении обозначения «Stadler Form» - [22];

- копия Протокола осмотра содержимого страниц интернет-сайта (письменных доказательств) от 13.05.2012 - [23];

- распечатка с сайта (<http://www.mkту.info/services/> - [24];

- копии Постановлений Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 11 апреля 2006 г. за N15736/05 и от 01 июля 2008г. за № 3565/08 - [25];

- копии Постановлений ФАС Московского округа от 20.11.2008 за № КА-А40/9134-08; от 08.12.2008 за № КА-А40/11339-08; от 28.10.2008 за № КГ-А40/9837-08; 18.11.2008 за № КА-А40/9129-08 - [26];

- распечатки из Государственного реестра свидетельств на товарные знаки №437592, № 437591 - [27];

- копия ответа органов сертификации - [28];

- распечатки из сети Интернет - [29];

- информационные материалы о дате регистрации доменного имени <http://www.stadlerform.ru>. - [30];

- копия Постановления Апелляционной инстанции по делу №А40-92792/11-27-772 - [31].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты (03.11.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2005728147/50 включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с положением пункта 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона и пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №437591 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «STANLER», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, размещенного в прямоугольнике горизонтальной ориентации, разделенном на квадраты, причем каждая буква размещена в своем квадрате.

При этом исполнение данного слова оригинальным шрифтом не привело к утрате им словесного характера - STANLER (ШТАХЛЕР) (что также подтверждается приведенным в заявке описанием заявленного обозначения).

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству №437591 пункту 3 статьи 6 Закона обосновано в возражении тем, что использование оспариваемого товарного знака при производстве товаров 11 классов, в отношении которых он зарегистрирован, вызывает ложные ассоциативные представления о компании, которая их производит и вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

При этом, анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «STANLER» не является лексической единицей ни в одном языке, то есть является вымышленным. Таким образом, указанное обозначение не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Вместе с тем, обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с конкретным изготовителем товаров, возникшей до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов [1-17] показал следующее.

Материалы [4-8, 12, 16] датированы числом (2010-2012гг.) более поздним, чем дата (03.11.2005) приоритета оспариваемого товарного знака.

В информационных письмах [11] содержится информация о том, что именно с 2010 года в Российской Федерации начинается осуществляться реализация бытовой техники «Stadler Form» компании Stadler Form Aktiengesellschaft, то есть значительно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Из представленных материалов [9, 10] следует, что производителем товаров «увлажнитель воздуха» является компания Stadler Form Aktiengesellschaft, однако товары маркируются иным обозначением (FRED EXPORT).

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №437591 требованиям, регламентированным пункта 3 статьи 6 Закона, является недоказанным.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Анализ представленных материалов показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, были представлены учредительные документы [2], из которого следует, что право на фирменное наименование у компании Stadler Form Aktiengesellschaft возникло с момента его регистрации - 10.09.1998, то есть ранее даты (03.11.2005) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №437591.

Вместе с тем, сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал их различие обусловлено следующим.

Отличительная часть фирменного наименования компании Stadler Form Aktiengesellschaft состоит из двух лексических единиц «Stadler Form», следовательно ни один из элементов противопоставленного фирменного наименования не может быть признан тождественным с оспариваемым товарным знаком «STAHLER».

Что касается использования фирменного наименования в отношении товаров 11 класса МКТУ, то следует отметить следующее.

Как было указано выше, представленные материалы [1-18] не содержат доказательств, свидетельствует о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации компания Stadler Form Aktiengesellschaft осуществляла деятельность под своим фирменным наименованием в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных товарам, приведенным в перечне оспариваемой регистрации.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 7 Закона, является недоказанным.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №437591 требованиям, установленным статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то следует отметить, что основания, предусмотренные данной статьей не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу;

отказать в удовлетворении возражения от 27.02.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №437591.